# 均等論における本質的部分の要件の意義(1)
# ―均等論は「真の発明」を救済する制度か？―

田　村　善　之

## 一　序

最判平成10.2.24民集52巻１号113頁[ボールスプライン軸受]が均等論を導入してから10年が経過したが、技術開発や特許ライセンス、あるいは侵害訴訟の現場に携わっている方と接していると、時として、均等論は、真実の発明を保護してくれないとか、あるいは予測可能性がないという嘆きを耳にすることがある。そうした批判が生じる原因の一端は、裁判実務で主たる否定理由として用いられている本質的部分の要件がどこか捉えどころがないような要件であると受けとめられていることに起因しているようである。

そこで、本稿では、本質的部分の要件に関する裁判例の動向を探ることで、同要件の実態を把握するとともに、均等論において置換可能性とは別個に本質的部分の要件を設ける趣旨を探求することにしたい。

あらかじめ本稿の結論を紹介しておくと、以下のようになる。

本質的部分の要件によれば、特許発明と被疑侵害物件の技術的思想(解決すべき課題と解決原理によって特定される)が同一であることが必要とされる。しかし、そこでいう技術的思想は明細書に記載したものでなければならない。ゆえに、均等論は、真の発明を保護する制度ではなく、明細書に記載された発明をクレイムが拾いきれていない場合にこれを救済する制度であるに過ぎない。

以上のように理解する場合には、巷間、指摘されているような批判は、前掲最判[ボールスプライン軸受]によって導入された均等論が真の発明を保護するものであるという誤解に起因するものでしかないことになる。

そして、本稿は、このような構造的な理解こそが、均等論における置換可能性の要件と本質的部分の要件をして、特許法が発明とその開示を保護のための二元的要件としていることが保護範囲に顕現したものと把握することを可能とする、その意味で特許法に即した解釈論であると考える。

## 二　ボールスプライン軸受最高裁判決

### １　背景事情

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲(クレイム)の記載に基づいて定められる(特許70条１項。新案26条に準用)。

ある技術を実施する場合に侵害か否かということが明確に分からないと、実施してよいかどうか判断に迷うことになる。侵害の成否の境界線が不明確だと、侵害ではないのでないかと思っていたとしても、裁判所に侵害であると認定されてしまう危険性を慮って、特許権者からの高額のライセンス料の請求に屈せざるをえないという事態に陥ることが多くなるであろう。このような状況下では、特許権が過度に広範なものとなり、かえって産業の発展を阻害する。ゆえに、特許権者の負担のもとに権利範囲を明確化させるために、クレイムで技術的範囲を画定することにしたのである。

しかし、クレイムで特許権の保護範囲を画定するという原則を厳格に貫徹する場合には、特許権が簡単に侵害を回避されて、有名無実の権利となってしまうおそれがある。特許法は、産業を発展させるために、発明とその出願による公開を奨励することを目的とする。公開された発明思想に対する過度のフリー・ライドを許容する場合には、発明とその公開に対するインセンティヴが不足することになりかねない。そうだとすれば、出願により開示された発明思想に対するフリー・ライドを禁じることが主眼となるのであって、クレイム制度は保護範囲を明確化するための副次的な制度に止まる。その趣旨を超えて、クレイムを墨守する必要はない。そこで、クレイムの文言どおりのもの以外の製品や方法にも特許権の効力を及ぼすために均等論というものが唱えられている。

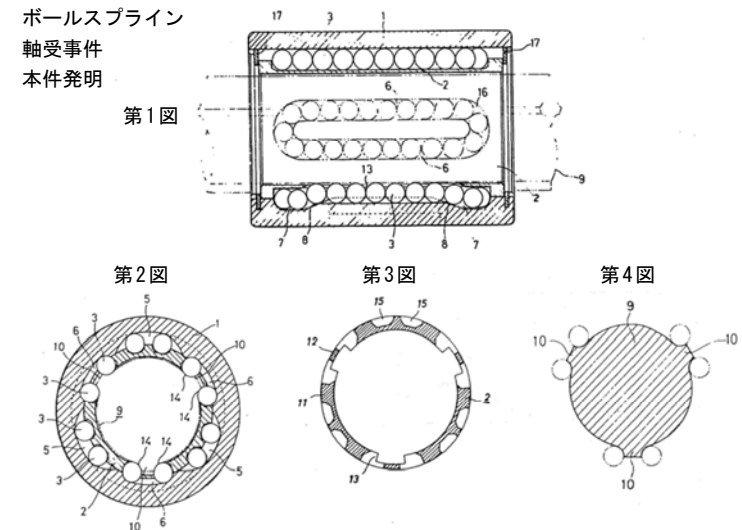
日本の特許裁判実務では、長い間、均等論を適用して侵害が肯定されることは極めて稀であった[(1)]。それが1990年代になって、下級審、しかも高裁レヴェルで均等を肯定する判決が幾つか現れ(東京高判平成6.2.3知裁集26巻１号34頁[ボールスプライン軸受]、大阪高判平成8.3.29知裁集28巻１号77頁[組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子](t-PA事件))、ついに、最高裁も、最判平成10.2.24民集52巻１号113頁[ボールスプライン軸受]において、抽象論として明示的に均等論を適用することを肯定するに至った。

### ２　最高裁判決

この事件の特許発明は、外筒１に軸(スプラインシャフト)９(第１図・第４図参照)をスムーズに移動するために接触面にボール列３を配する装置に関する発明である。発明の詳細な説明によれば、従来の技術はボール列を外筒の外側方向(半径方向)に循環させるものであったために軸の径に比して装置がどうしても著しく大きくならざるをえないという欠点があり、コスト高の要因となるとともに機械等に組み込む場合の支障となっていた。しかも、高速回転させるとボール列中、軸に接触するボールと軸に接触していないボールとの間で遠心力差が生じるために、ボールのスムーズな循環運動が阻害され、円滑な軸の直線運動を得ることができないと

ボールスプライン軸受事件

イ号第1図

イ号第2図

いう問題もあった。さらに軸を取り外した場合、ボールが脱落する恐れもあった。それに対して、本件発明は、ボールの循環方向を従来技術とは90度転回させ外筒の壁面方向(円周方向)で循環させるとともに(第１図の真ん中のボール列を参照)、環状になったボール列のうちの片側を軸と接触する列(第１図では下のボール列、第２図ではＵ字状溝６で受けているボール群に当たり、これを負荷ボールと呼ぶ)、他の片側を軸と接触しない列とし(第１図では上のボール列、第２図ではＵ字状溝５で受けているボール群に当たり、これを無負荷ボールと呼ぶ)、これを支えるために外筒の内部に保持器(第３図)を設ける構造となっている(本件発明では、軸の凸部を左右から負荷ボール列で挟み込む構造になっているが、これを複列タイプのアンギュラコンタクト構造という)。

被告が実施しているイ号製品は、本件発明と幾つかの点が異なっていることが問題となった。特に大きな相違点として、本件発明では保持器は第３図にあるように一体であり、12の薄肉部分と11の厚肉部分(第３図参照)をもってボールを挟持する構造となっているのに対し(第２図参照)、イ号は保持器が３つに分かたれており(イ号第２図11)、ためにイ号の保持器には本件発明でいえば厚肉部分の機能しか期待されておらず、本件発明の薄肉部分が果たしている機能はイ号では保持器ではなく外筒につけられた突堤(イ号第２図25・27・29)がその代わりとなっていた。地裁は、これらの相違点を重視し非侵害と帰結したが、控訴審は均等論を適用して侵害を





認めたので、上告審の判断が待たれることになった。

上告審判決は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である」と、抽象論として均等論の法理を認めることを明らかにした。

もっとも、本件への具体的な当てはめに関しては、発明の詳細な説明にいうところと異なり、本件発明の出願の時点で既に無負荷ボールを円周方向に循環させるとともに複列タイプのアンギュラコンタクト構造をとる技術が公知であり、さらに、分割構造の保持器も公知であったので、上告人の製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から出願時に容易に推考できたことになるから、均等ということはできないと判示した。

## ３　５要件の趣旨

最判平成10.2.24民集52巻１号113頁[ボールスプライン軸受]が鼎立した要件の趣旨を示しておくと、以下のようなものとなる。

特許権の効力が及ぶ技術的範囲を明確化することを目的とするクレイムという制度が存在する以上、クレイムに記された構成要件を無視することは許されない。しかし、当業者からみて置換可能であることが自明であるならば、これを特許権の技術的範囲に属せしめたとしても、当業者に対して不測の不利益を及ぼすということにはならず、クレイムの存在意義が失われるということにはならないであろう。ゆえに、当業者からみて、ク

レイムの構成要件が置換可能であることが明白である場合には、特許権の保護を及ぼしてもクレイムの制度の趣旨を害することにならないものと思われる(前掲最判[ボールスプライン軸受]の提唱する均等の５要件中、第３要件である置換容易性要件の趣旨)。

もっとも、イ号をクレイムする出願がなされていたとすれば特許要件を満たさなかったと考えられる場合にまで保護の範囲を拡大してはならない。公知技術もしくは公知技術とは異なるが非容易推考性を欠く技術として特許権の保護を与えてはならないところにまで保護を及ぼすことになるからである(第４要件の仮想的クレイムの法理の趣旨)(2)。さらに、特許権の成立要件を審査する機関や手続きと特許権の範囲を審査する機関や手続きが分離していることを奇貨として、出願人や権利者が両手続きで矛盾した主張を防ぐためには、審査手続きで出願人が主張していたことと矛盾する主張を権利者が侵害訴訟で主張することを防ぐ必要がある(第５要件の包袋禁反言の法理の趣旨)(3)。

以上、第３から第５要件の位置づけを述べてきたが、第１の本質的部分の要件と第２の置換可能性の要件は、これらとは別にイ号物件が特許発明とは別の技術思想に基づくものである場合に、特許の保護を否定する要件として機能するものということができる。しかし、そうであるならば、同じ目的のために何故わざわざ二つの要件を併存させなければならないのであろうか。各要件の内容について多くを語らない最判[ボールスプライン軸受]からこの論点に関する結論を内在的に導きだすことは困難である。その意味するところに関しては、その後の裁判例を俯瞰した後で最後に検討することにしたい。

### ４　その後の下級審判決における動向

最判平成10.2.24民集52巻１号113頁[ボールスプライン軸受]により抽象論として均等が認められることが明らかにされたのであるが、その後の下級審の裁判例で具体的な結論として均等が肯定された事件の数は限られている(4)。

最高裁が掲げた５要件のうち、後の裁判例で最も良く均等を否定するために用いられるのが、第１の要件である本質的部分の要件である(5)。その理由はおそらく、後述するように、同要件が明細書の記載に基づいて非充足と判断しうる場合が少なくない要件であり、当業者の技術水準であるとか実験等の他の証拠の吟味をなすことなく均等不成立として事件を処理しうる要件であることに起因しているのであろう。くわえて、これまた後述するように、同要件は特許発明の解決原理を基準に判断する要件とされており、発明の技術的思想を把握することによりその成否の判断が可能となる要件であるところ、発明の技術的思想の把握は侵害事件の事案をつかむために真っ先になされることが少なくない作業であるという事情があることも見逃せないように思われる。

以下では、節を改めて下級審の裁判例の集積によって明らかにされてきた本質的部分の要件の実像を分析する。

## 三　下級審の裁判例における本質的部分の要件の取扱いの分析

### 1 「本質的部分」の意義

#### 1）抽象論としての「本質的部分」の意義

裁判例では、「発明の課題解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分」(知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052[乾燥装置２審]。同様の表現をとる裁判例として、以下に掲げる裁判例のほか、東京地判平成17.5.30平成15(ワ)25968[熱膨張性マイクロカプセル]、東京地判平成18.4.26判時1947号88頁[乾燥装置]、大阪地判平成18.6.13平成17(ワ)11037[自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ]、知財高判平成18.10.26平成18(ネ)10063[自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ２審]、東京地判平成19.9.28平成18(ワ)15809[円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法]など)とされることが多い。

たとえば、一般的によく用いられている説示は、次のようなものである。「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。」(東京地判平成11.1.28判時1664号109頁

［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］。同旨、大阪地判平成10. 9. 17判時1664号122頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅰ］、京都地判平成12. 7. 18平成8(ワ)2766［五相ステッピングモータの駆動方法］、名古屋地判平成15. 2. 10判時1880号95頁［圧流体シリンダ］、名古屋高判平成17. 4. 27平成15(ネ)277他［同２審］、大阪地判平成15. 7. 17平成14(ワ)4565［薄肉ステンレス鋼管の拡管装置］、大阪地判平成16. 2. 10平成11(ワ)3012［サーマルヘッド用印刷回路基板］、大阪地判平成16. 6. 24平成15(ネ)4285［プレス用金型Ⅰ］、大阪地判平成16. 6. 24平成15(ネ)4287［プレス用金型Ⅱ］、大阪高判平成19. 11. 27平成16(ネ)2563他［置棚２審］、知財高判平成20. 4. 23平成19(ネ)10096［人工魚礁の構築方法及び人工魚礁２審］)。

その理由はというと、「すなわち、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということはできないと解するのが相当である」(前掲東京地判［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］、東京地判平成12. 3. 23判時1738号100頁［生海苔の異物分離除去装置］、東京地判平成13. 5. 22判時1761号122頁［電話用線路保安コネクタ配線盤装置］[(6)]、ここまでは同旨を説くものに、前掲大阪地判［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅰ］、大阪地判平成11. 5. 27判時1685号103頁［注射方法および注射装置］、大阪高判平成13. 4. 19平成11(ネ)2198［同２審］)。

### 2)「本質的部分」の抽出手法

問題はどのような手法をもってこの特徴的部分を抽出するのかということである。

この点に関しては、当初、均等論における本質的部分の要件は、クレイムの各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分け、そのうち非本質的部分を置換するに止まることを要求するものであると解する理解が提唱された。「本質的部分」という語感に鑑みても、また「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、…右部分が特許発明の本質的部分ではな」い場合と定義する最判平成10. 2. 24民集52巻１号113頁［ボールスプライン軸受］の説示に鑑みても、このような読み方が生まれるのは自然なことと思われる[(7)]。

この理解を字義どおりに解釈する場合には、クレイムの構成要件中、本質的部分とされた要素に関わる変更はいかにそれが些細なものであったとしても均等は成立しないことになりかねないという批判が妥当しよう[(8)]。さすがに、この理解に立つと評される裁判例[(9)]はもう少し柔軟であり大阪地判平成10. 9. 17判時1664号122頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅰ］は、「右の特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるかを実質的に探求して判断すべきである」旨を説示している(大阪地判平成11. 5. 27判時1685号103頁［注射方法および注射装置］、大阪高判平成13. 4. 19平成11(ネ)2198［同２審］も同旨)。しかし、この場合、「特許発明の実質的価値を具現する構成」が何であるかということを「実質的に探求」するということを、どのように判断していくのかということがさらに問題となり、結局は、特許発明の技術的思想が何であるのかということに着目して「特許発明の実質的価値を具現する構成」を把握していくことにならざるを得ないように思われる[(10)]。

たとえば、前掲大阪地判［注射方法および注射装置］、前掲大阪高判［同２審］は、「本件特許発明の優先権主張日において、多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調製する方法についても周知技術であったということができるから、本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点に特徴的部分があるというべきであり、このような構成を採用したことが本件特許発明の本質的部分であると解される。」「他方、注射液を調製する際に『ほぼ垂直に保持された状態』とする点については、…注射液を調製する際に、針先から液が漏れないように針先を上に向けること自体は、…通常に行われている常套手段にすぎないと認められるから、

注射液の調製方法として特段新規性、進歩性がある部分とは考えられず、これは、多室シリンダアンプルを使用した注射液の調製方法であっても異なるところはない」(前掲大阪高判[注射方法および注射装置２審]の説示)と判示している[11]。この説示は常套手段であることを本質的部分該当性を否定する方向に斟酌してはいるが[12]、しかし、本判決が本質的部分を抽出する際に最終的な決め手としているところは、「本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点に特徴的部分がある」という認定であるように思われる。

実際、同事件においてもう一つ均等の成否が問題となった装置発明に関しては、前掲大阪地判[注射方法および注射装置]は、「本件特許装置は、敏感な薬剤の調製をするために、多室シリンダアンプルとこれを内部に収納する相互にねじ込み可能な二つの管状部材により、静かにゆっくりと注射液を調製する方法を実施する装置の発明であり、持ち運びや取扱いが容易であるものを提供することを目的としている」ことを理由に、「本件特許発明にいうネジ機構をどのように構成して多室シリンダアンプルの後側可動壁部材を押し込む構造とし、これを持ち運び、取り扱うのが容易となる構成とするかは、本件装置発明を実現するためには最も重要な部分であり、この部分の構成がまさに本件装置発明の特徴的な部分であるということができる」と認定している[13]。特許発明の技術的思想を本質的部分が何であるのかということを画定する際の決め手としていることは明らかである[14]。

むしろ、現在、有力な理解は、置換されたイ号が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを問い、それが肯定されるのであれば、(結果的に)置換された部分は非本質的部分であったことになり、逆にそれが否定されるのであれば、(結果的に)置換された部分は本質的部分であったことになるというものである。ここにおいては、クレイムの各構成要件を比較するのではなく、発明の技術的思想、換言すれば、特許発明が解決しようとした課題と、その解決のために特許発明が用いた原理が問題となり、イ号がこれを違える場合が第1要件非充足、なお同一の範囲にある場合が第1要件充足ということになる[15]。

たとえば、この理解に立つ東京地判平成11.1.28判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ]は、以下のように説く。「そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を画定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」(同旨、東京地判平成12.3.23判時1738号100頁[生海苔の異物分離除去装置]、東京地判平成13.5.22判時1761号122頁[電話用線路保安コネクタ配線盤装置]、知財高判平成20.4.23平成19(ネ)10096[人工魚礁の構築方法及び人工魚礁２審])[16]。

そうすると、両者の対立は、結局は、被疑侵害者の置換態様を見ることなく、特許発明のみに着目して技術的思想を把握するのか(前説)(近時の例として、東京地判平成19.9.28平成18(ワ)15809[円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法])、それとも、被疑侵害者の置換態様を見て技術的思想がなお同一の範囲内にあるのか(後説)、という点に帰着するように思われる[17]。しかし、被疑侵害者の置換態様とは無関係に、どの要件をそれぞれどの程度、置換すると技術的思想を違えるのかということを画定することは、理論的には、特定の構成要件(ex.「ほぼ垂直に保持された状態」)を非本質的部分とした以上は、被疑侵害者の当該要件の置換態様が特許発明と同一の技術的思想に収まる場合(ex.「水平からやや上向きに保持して」)ばかりでなく、もはや特許発明と同一の技術的思想とはいえない場合(ex.「下向きにして」(注射器内の注射液が逆流してしまい用をなさなくなる))にまで本質的部分の要件を肯定せざるを得なくなるはずである。出願された発明にかかる技術的思想に対するフリー・ライドが認められないにも関わらず特許権の保護を及ぼす帰結は、発明と出願のインセンティヴを与える特許法の目的に鑑みて大いに疑問が生じるところであろう。もちろん、別途、置換可能性を否定するという形で処理することにより不当な帰結を防ぐことはできるという反論が聞こえてきそうではあるが、本質的部分の要件が機能しない場面が生じることに変わりはない。くわえて、被疑侵害者の置換態様をみることなく、構成要件を本質的部分と非本質的

部分に分類する作業は、理論的には極めて多数の置換態様を想定せざるを得ないことになりかねない。事件の解決とは無関係の態様を吟味することは無駄な作業でしかなく、被疑侵害者の置換態様に焦点を当てる後説をもって是とすべきであろう。

したがって、本質的部分を抽出する際には、クレイムを分説したうえで各構成要件を比較するという作業により本質的部分と非本質的部分を分別するのではなく、特定の要素をイ号に置き換えると、解決すべき課題を異にしてしまうか否か、あるいは解決原理を異にするか否かということを判別することが肝要であるということになる。この点を具体的に明らかにした裁判例として、大阪地判平成12.5.23平成７(ワ)1110等[召合せ部材取付用ヒンジ]を挙げておこう。

同事件は、観音開きの扉の隙間を埋める召し合わせ部材を取り付けるヒンジ(扉を上からみた断面図である第３考案の第７図を参照。ヒンジは１の部分)に関する実用新案権の事件である。従来技術は召し合わせ部材をビス等でヒンジに固着していたために、取り付け前に最適な位置を確定しなければならなかったところ、本件考案にかかるヒンジは、取り付け後にも召合せ部材の上下方向の位置調整を可能とするために、ネジ止めをすることなく、外側から部材を挟持し締め付ける構成を採用したところに特徴がある(第１図を参照。召し合わせ部材を11と12a と12b で挟持する)。クレイムでは召し合わせ部材を部材の「幅方向」に挟持すると記されていたが、被疑侵害物件(ホ号物件)は部材の厚さ方向に挟持する点が相違しており(ホ号物件目録の図３を参照)、それがゆえに文言侵害が否定された。

ヒンジ事件　第３考案

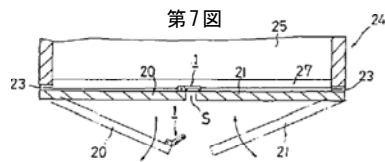
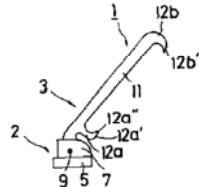
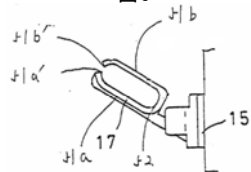
第７図

第１図

ヒンジ事件　ホ号物件目録

図３

裁判所は、構成要件を分説すると、「幅方向」との記載がある構成要件Ｃ[18]が本質的部分となる旨を説きつつ[19]、結論として、そのような手法を採用することを否定し、肝要なことは解決原理の異同である旨を説いている。

「確かに本件第三考案の実用新案登録請求の範囲を形式的に分説した場合には、本件第三考案の本質的部分は構成要件Ｃにあるといえる。

しかし、発明の本質的部分の意義について先に検討したところからすれば、本件第三考案において、前記課題を解決し、前記作用効果を奏させているのは、取付部及び挟持壁の組合せによって召合せ部材を幅方向及び厚さ方向の双方から外嵌保持すると同時に、それらによって形成される空間に開放口を設けて召合せ部材をワンタッチ挿入できるようにした点にあり、取付部及び挟持壁を幅方向と厚さ方向のいずれの方向に設けるかという点や、召合せ部材の挿入口が設けられているのが幅方向であることは、本件第三考案が前記課題を解決し、前記作用効果を奏するための解決原理となっているわけではないと解するのが相当である。

以上からすれば、本件第三考案における『幅』とされている要件を『厚さ』に置換することは、本質的部分での相違ではなく、均等要件…は満たされるというべきである。」

## ２　解決原理との関係

### 1) 解決すべき課題とその解決手段による本質的部分の抽出

本質的特徴は、特許発明により解決すべき課題と、その解決のために特許発明が選択した解決手段によって特定される。

特許発明が、課題を解決する一般的な原理を見出したものである場合、当該原理が及ぶ限りにおいて置換がなされたとしても、本質的部分を違えないものとして取り扱われる(傍論ながら、東京地判平成11.1.28判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ])。

否定例ながら、この理を明らかにした裁判例である前掲東京地判[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ]を紹介しておこう。

この事件の特許発明は、「速効性ジクロフェナクナトリウムと、ジクロフェナクナトリウムに腸溶性の皮膜をコーティングした遅効性ジクロフ

ェナクナトリウムとを一定の比率で組み合わせて製剤することにより、徐放性、すなわち消化管内で長時間にわたり溶出し、吸収されるようにして、有効血中濃度を長時間にわたって維持することを可能にした」というものである。このうち、遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に用いられているものがクレイムの構成要件中ではメタアクリル酸―メチルメタアクリレートコポリマーか、メタアクリル酸―エチルアクリレートコポリマーか、HP（ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート：ヒドロキシプロピルメチルセルロースのフタル酸エステル）の3つのうちのどれかであるところ、被告医薬品ではAS（ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート：ヒドロキシプロピルメチルセルロースの酢酸及びコハク酸混合エステル）およびEC（非水溶性のエチルセルロース）とされていた。腸溶性物質HPに代えて腸溶性皮膜ASを用いることが均等といえるか否かということ等が争点となった。

裁判所は次のように述べて、均等を否定する。

「本件明細書の記載を見ても、特許請求の範囲記載の三種の腸溶性皮膜をジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合には、対照例のCAPやセラックを腸溶性皮膜として用いた場合と比較して、良好な徐放効果を示すことは開示されているものの、その作用機序については何ら示されておらず、まして、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何らかの影響を与えることについては何ら示唆されていないのであって、この点に照らしても、原告の右主張を採用することはできない。」

逆にいえば、被告医薬品の構成を含むような作用機序が明細書に開示されていた場合には、結論が逆となったことが示唆されているといえる。

### 2）裁判例の俯瞰

解決原理を同じくするために均等が認められる典型例は、解決手段が特定の部材や特定の手法や構成を選択したことにあるわけではない場合に、部材を同等の作用効果を有するものに置換したり、手法や構成を変更したりしても、本質的部分が変更されたことにはならないとされる場合である（圧流体シリンダにおけるバンドの部材変更につき、名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁［圧流体シリンダ］、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他［同2審］、注射液の調整方法におけるねじ込み方法の相違につき、大阪地判平成11.5.27判時1685号103頁［注射方法および注射装置］、大阪高判平成13.4.19平成11(ネ)2198［同2審］、ヒンジに関する挟持方向の変更につき、大阪地判平成12.5.23平成7(ワ)1110等［召合せ部材取付用ヒンジ］、吊上用フック装置におけるロック手法の変更につき、東京地判平成14.4.16平成12(ワ)8456等［重量物吊上げ用フック装置］、電話用線路保安コネクタ配線盤装置における構成の変更につき、東京地判平成13.5.22判時1761号122頁［電話用線路保安コネクタ配線盤装置］、こんにゃく製造装置のこんにゃく押出孔の構成の変更につき、大阪地判平成14.4.16判時1838号132頁［筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅰ］、大阪高判平成16.5.28平成14(ネ)1693［同2審］、こんにゃく製造装置のこんにゃく押出孔の構成とこんにゃくの接着方法の変更につき、大阪地判平成14.10.29平成11(ワ)12586他［筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅱ］、大阪高判平成16.5.28平成14(ネ)3649［同2審］、エアマッサージ装置に関する部材や挟持手法の変更につき、東京地判平成15.3.26判時1837号108頁［エアマッサージ装置］、知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047［同2審］)。

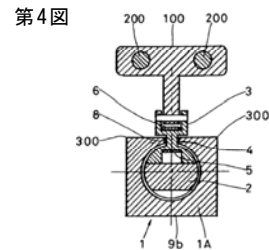
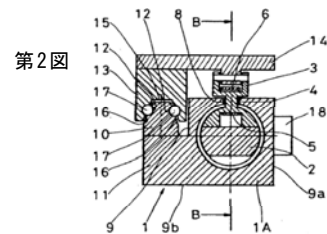
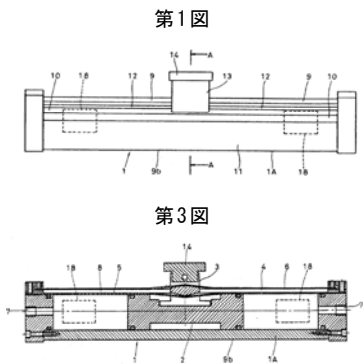
逆に、被疑侵害物件、被疑侵害方法の構成に置換することにより解決原理を異にするに至る場合には、均等が否定される（枚挙に暇が無いほど多数あるが、知財高裁にまで至った事件における典型例として、大阪地判平成18.6.13 平成17(ワ)11037［自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ］、知財高判平成18.10.26平成18(ネ)10063［自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ2審］)。たとえば、クレイム記載の複数の組み合わせが択一的に記載されている場合、そのうちの一種に関する技術的特徴であるという事情は、その特徴が特許発明の一般的な解決原理でないことを示すものとして、当該特徴が本質的特徴であることを否定する方向に斟酌される（東京地判平成11.1.28判時1664号109頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］、大阪地判平成10.9.17判時1664号122頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅰ］)。

### 3）部材変更の具体例

部材変更の具体例として、名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁［圧流体シリンダ］、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他［同2審］を紹介し

よう。

本件はシリンダに関する実用新案権の侵害事件である。シリンダは、バレル内（本件実用新案公報第１図の1A）のピストン（シリンダの断面図である本件実用新案公報第３図の２）を上部（第１図の14の上部）に物を置きながら横方向（第３図中の７と7a間の方向）に走行させるものである。従来技術（本件実用新案公報第４図）には、ピストン（第４図中の２）の安定走行を確保するためにドライバー(3)と一体化させた案内子(100)を取り付けガイドロッド(200)を設けて走行させるか、もしくはバレル(1A)の上部にガイドレール(300)を設けて走行させるという２通りのものがあった。しかし、前者は大型となるという問題があり、後者は、ピストンを圧流体(ex. 空気)を（７ないし7aから）吹き込んで走行させる場合、その圧力(ex. 空気圧)によりガイドレールが拡がることにより安定走行を確保しえなくなるという問題点があった。そこで、本件考案は、ガイドレール（本件実用新案公報第２図の10)をバレル(1a)の横に一体的に設けることで、装置の小型化を図る（少なくとも縦には大きくならない）とともに、圧流体による影響がないような構成として安定走行を確保するところに考案の特徴があると明細書に記載されており、裁判所もそこに本質的部分があると認定した。

シリンダ事件
本件実用新案公報

ドライバーを走らせるためにバレル上方にはスリット（第２図ないし第３図の４）が設けられているが、ここから圧流体が漏れたのでは走行の効率性が阻害されるために、間隙を封じる必要がある。そのために、クレイムでは、「スリットはスチールバンドにて密封」なる文言が挿入されていた[20]。これに対して、イ号は「スチール」ではなく「樹脂製」のバンドを用いていた。

裁判所は、文言侵害を否定しつつ、「ロッドレスシリンダにおいて、スリットを密封し、バレル内に供給された圧流体を封じ込めるものとして、スチールバンドを用いることは、本件考案の本質的部分でない」と認定して、均等の第１要件の充足を肯定している。

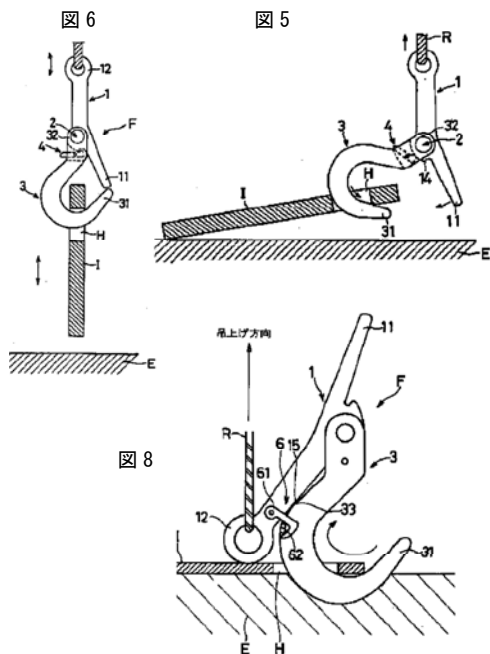
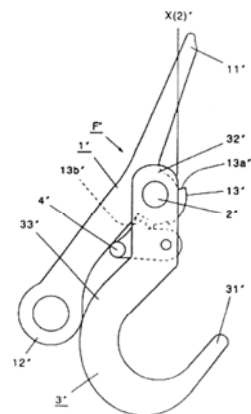
#### 4）手法変更の具体例

手法変更の具体例として、東京地判平成14.4.16平成12(ワ)8456等[重量物吊上げ用フック装置]を紹介しよう。

ロ号物件との均等が肯定された本件特許発明２は、重量物(ex. 鉄板)を吊り上げる際のフック装置に関する発明である（吊上げた状態に関する実施例として、本件特許発明２の特許公報の図６を参照)。従来技術と比して開口部（本件特許発明2の特許公報の図５の31と11の間）を大きくとることで、吊上げる際に対象物を引っかけやすい構造とするとともに、吊上げ中は脱落防止部（図６の11)を開口部に渡すことで脱落を防いだことを特徴とする本件特許発明1と同日で出願された発明にかかるもので、本件特許発明１との違いは、フック装置を対象物から抜き去る際にぐらつきを防止するために、フック支持体（本件特許発明２の特許公報の図８の１）の側に配設されたロック本体(61)を係止部(62)に引っかける構造を付加しているところにあった[21]。

これに対して、ロ号物件のロックは、ロック本体（本判決添付のロ号製品の図の4'）がフック(31')に取り付けられているという違いがあるほか、係止部はフック支持体(1')に引っ掛けるための突端(13a')がこの機能を果たしており、係止用の部材も不要とされていたために、文言侵害が否定されている。

しかし、裁判所は、本件特許発明２の本質的部分は、「フック装置抜去のために、フック支持体が反転して開口部を開放した状態でフックとの位

**フック事件**

**本件特許公報**　　　　　　　　　　　　**ロ号製品**

置をロックする抜去用ロック機構を設けたことであり、ロックの具体的構成や配置は本質的部分には当たらないと考えられる」と判示した。

この事件で、かりに先行技術にも、本件特許発明１や２のように、開口部を大きく設けつつ、脱落防止部で間隙を埋め合わせるとともに、本件特許発明２のようにロックを設けることでフックの抜去を容易にする技術が存在したのであれば、本件特許発明２が直面していた解決すべき課題は、判旨認定のものよりも狭く画され、その結果、解決原理も特定のロック手法に限定され、そこが本質的部分であると認定されたことであろう。ところが、本件では、近接する先行技術がなく、解決すべき課題が広くとられたために、本件ではロック手法の変更にも関わらず、均等が肯定されることになった。このようにパイオニア的な発明であれば、結果的に、解決原理が広く画定され、均等の範囲も拡がることになる。

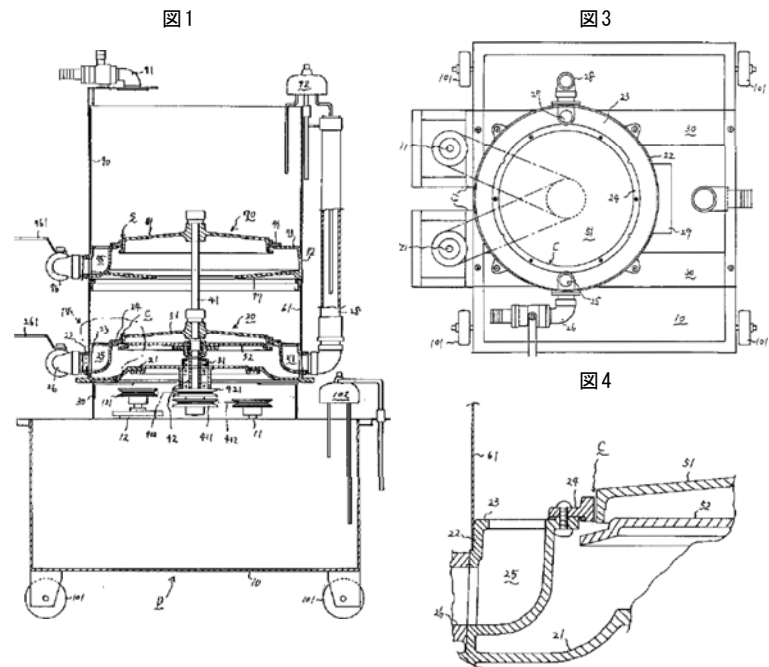


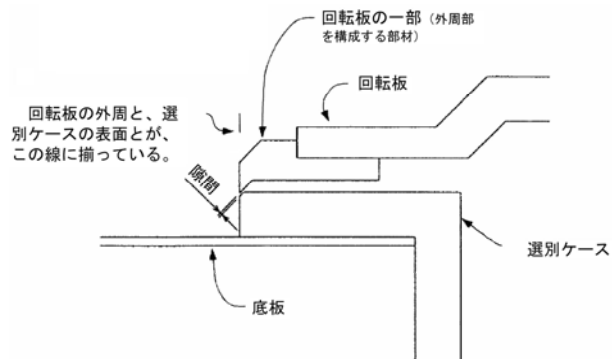


### 5）構成変更の具体例

構成変更の具体例として、東京地判平成12.3.23判時1738号100頁［生海苔の異物分離除去装置］、東京高判平成12.10.26判時1738号97頁［同２審］を紹介しよう。

本件は、海から採取してきた海苔を含む海水（クレイムの記載では「生海苔混合液」）からエビやゴミや網糸を除去するために、海苔を含む海水を入れたタンク（本件特許公報の図１に実施例の断面図、本件特許公報の図３に上側から俯瞰した図）を回転させ、遠心力により、相対的に比重の重い異物をタンク内の外側に追いやったうえで、相対的に比重が軽いために内側に集積することになる海苔を回転する板（「回転板」）と外枠（「環状枠板部」）との間に設けた小さい隙間（「クリアランス」：本件特許公報の図１のＳの個所付近の拡大図である本件特許公報の図４のＣ）から下層に落としこむという構成を採用していた。

**生海苔事件　本件特許公報**

クレイム中、均等が争点となった構成要件は、「この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし」というものであり、実施例にあるとおり、回転板の外周に隙間を設けることとしていた。これに対して、被告製品は、クリアランスが回転板の下部に設けられているために(判決別紙物件目録1の図を参照)、文言侵害が否定された。

**生海苔事件　目録1**

しかし、裁判所は、次のように述べて本質的部分の要件の充足を肯定し、均等を認めている(以下は一審の説示。控訴審もこれを引用)。

「本件特許発明の特許出願当時の技術水準に照らすと、生海苔混合液からゴミ、エビ、アミ糸等の異物を除去するという、従来技術では十分に達成し得なかった技術的課題を解決するために、タンクの底部に設けた回転板を駆動手段により回転させて、遠心力により海苔よりも比重の大きい異物をタンクの底隅部…に集結させる一方、回転板と環状枠板部との間の円周状のクリアランスから生海苔をタンクの外部に排出するという構成を採ったことが、従来技術に見られない本件特許発明1に特有の解決手段であるということができる。そうすると、本件特許発明1の中核をなす特徴的部分は、駆動手段により回転する回転板をタンク底部の環状枠板部に僅かなクリアランスを介してはめこんだという構成にあると解するのが相当である。そして、構成要件Bのうち、環状枠板部の『内周縁内に』回転板が『内嵌め』されているという、環状枠板部と回転板との具体的な位置関係に関する部分(すなわち、被告製品と構成を異にする部分)は、これを他の構成に置き換えても全体として本件特許発明1の技術的思想と別個のものと評価されるものではないから、本質的部分には当たらない。」[22]

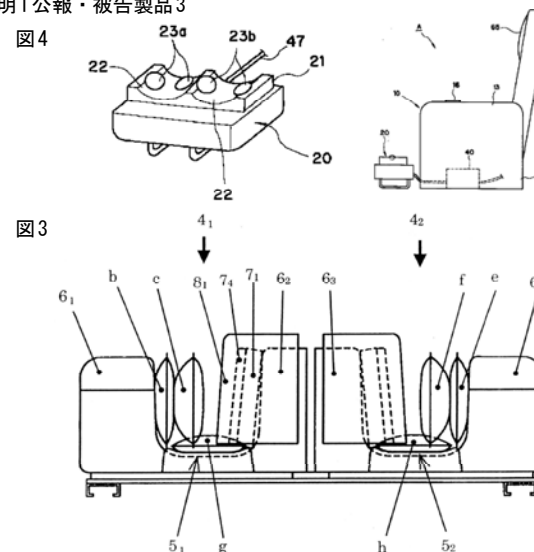




### 6）部材・手法・構成の変更例

部材、手法、構成ともに変更されたにも関わらず均等が肯定された例として、東京地判平成15.3.26判時1837号108頁[エアマッサージ装置]もみてみよう。

この事件の本件発明1は、「空気袋を膨張収縮させてマッサージを行うエアマッサージ装置」に関するものであり、その作用効果は、人体の脚部を、凹状受部に簡単に載せてリラックスした状態にし、これを両側から押圧、開放等することにより、人手によるような挟み揉み効果を十分に得ることにあった。被告製品3は、本件発明1のクレイムでは脚部を挟持するために相対向する側面に配設するとされていた空気袋(本件特許発明1の特許公報の図4の23aと23b)[23]の一方をチップウレタン(判決別紙の被告製品3の図3の$7_4$と$7_1$)とおよびウレタンフォーム($8_1$)に置換するものであった。

**マッサージ装置事件**
**本件発明1公報・被告製品3**

裁判所は以下のように述べて均等を肯定している。

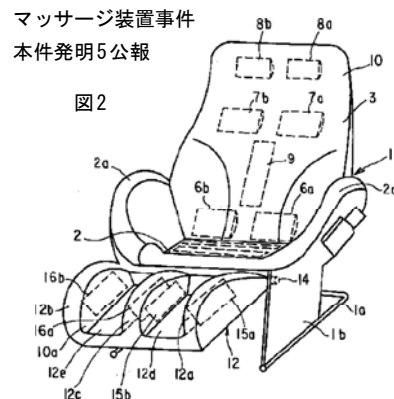
「〔1〕本件発明1出願以前において、空気圧によって指圧頭を移動させて、脚部の一定部位に対して指圧を行う装置(乙1公報)、複数のエアーバックに空気を送って脹らませ、脚部等の圧迫治療を行う装置(乙2考案)、指圧椅子において、脚部を載せる部分の前後端及び上部が開放されているもの(乙4意匠)はいずれも公知であったこと、また、〔2〕本件発明1出願時において、弱いながらも身体を挟み込んでエアマッサージを行う装置(特開昭58－99958)も、本件明細書1に開示されて、公知であったこと、〔3〕本件発明1は、これらの技術を前提として、凹状受部の上方及び前後端が開放されていることにより、脚部を簡単に載せることができ、凹状受部の側面の空気袋の膨張・収縮により、脚部に人手によるような充分な挟み揉み効果が得られるという目的を達成するための構成を開示していることが認められる。

以上の事実に照らすならば、本件発明1の特徴的部分は、上方及び前後端が開放された脚部を載せる部分の側面に、膨張及び収縮によってマッサージ作用をなし得る袋体が設けられ、脚部の両側から十分な挟み揉み作用をする構成にあるということができ、凹状受部の相対向する側面に配設された空気袋の一方を、チップウレタン及びウレタンフォームに置換した点の相違部分は、発明を基礎付ける本質的な特徴部分ではないと認められる。」

同事件の控訴審である知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサージ装置2審]も参考となる。

マッサージ装置事件
本件発明5公報
図2

原審において均等が認められた本件発明1はその後、無効審決が確定し、無効とされている。控訴審判決は、原判決がクレイム解釈により文言侵害を肯定した本件発明5と控訴人製品3、4について、文言侵害を否定しつつ、均等を認めた。

本件特許発明5のクレイム中には「座部の前部に設けられ、かつ、圧搾空気の給排気に伴って膨縮し、膨張時に使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体」と記されている。控訴審判決は、文言解釈として、この空気袋は本件特許発明5の特許公報に実施例として添付された図面の構成どおり(本件特許発明5の特許公報の図2の15aと15bと16aと16bが空気袋に当たる)、各脚それぞれを両側から空気袋で挟持するものをいうと(限定的に)解釈しつつ[24]、以下のとおり述べて、均等を肯定している。

「前記判示のとおり、本件発明5は、『従来のものにおいては、マッサージ中は身体は自由状態となっているため、圧搾空気の給排気に伴う座部の袋体の膨縮にしたがって身体も上下動することになり、腿部を含む脚部、尻部の筋肉をストレッチしつつマッサージをすることができず、より効果的なマッサージをするという面では満足のいくものではないという問題があった。』(段落【0003】)ことを踏まえ、この技術課題を解決するために、座部用袋体と脚用袋体への圧搾空気の供給を同期させ、膨脹した脚用袋体によって両側から脚部を挟持しつつ、座部用袋体を膨脹させて使用者の身体を押し上げることにより、腿部及び尻部をストレッチ及びマッサージするものであると認められる。

本件発明5の上述した課題、構成、作用効果に照らすと、本件発明5の本質的部分は、座部用袋体及び脚用袋体の膨脹のタイミングを工夫することにより、脚用袋体によって脚部を両側から挟持した状態で、座部用袋体を膨脹させ、脚部及び尻部のストレッチ及びマッサージを可能にした点にあるというべきであり、そのために必要な構成要件として、空気袋を膨脹させて使用者の各脚を両側から挟持するという構成には特徴が認められるとしても、使用者の各脚を挟持するための手段として、脚載置部の側壁の両側に空気袋を配設するのか、片側のみに空気袋を配設し、他方にはチップウレタン等の緩衝材を配設するのかという点は、発明を特徴付ける本質的部分ではないというべきである。」

(1) 参照、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(初版・1996年・有斐閣)130～136頁、田中伸一郎「日本とドイツ、イギリスの均等論についての比較」清永利亮＝設楽隆一編『知的財産権』(現代裁判法大系26・1999年・新日本法規)103～105・107～108頁、嶋末和秀「特許発明の技術的範囲２」飯村敏明＝設楽隆一編『知的財産関係訴訟』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ３・2008年・青林書院)92～93頁。
(2) 特許法104条の３の当然無効の抗弁と似て非なるものであることとともに、田村善之「法的判断主体間の役割分担」同『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣)104～106頁。
(3) 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号11～17頁(2004年)、同[判批]中山信弘＝相澤英孝＝大渕哲也編『特許判例百選』(第３版・2004年・有斐閣)176～177頁。
(4) 参照、飯田圭「均等論に関する裁判例の傾向について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務 第１巻 特許法Ⅰ』(2007年・新日本法規)96頁、嶋末/前掲注(1)96頁。

均等肯定例として、大阪地判平成11.5.27平成８(ワ)12220判時1685号103頁[注射液の調製方法及び注射装置]、大阪高判平成13.4.18平成11(ネ)2198[同２審]、東京地判平成12.3.23判時1738号100頁[生海苔の異物分離除去装置]、東京高判平成12.10.26平成12(ネ)2147判時1738号97頁[同２審]、大阪地判平成12.5.23平成７(ワ)1110等[召合せ部材取付用ヒンジ]、東京地判平成13.5.22判時1761号122頁[電話用線路保安コネクタ配線盤装置]、東京地判平成14.4.16平成12(ワ)8456等[重量物吊上げ用フック装置]、大阪地判平成14.4.16判時1838号132頁[筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅰ]、大阪高判平成16.5.28平成14(ネ)1693[同２審]、大阪地判平成14.10.29平成11(ワ)12586他[筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅱ]、大阪高判平成16.5.28平成14(ネ)3649[同２審]、名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁[圧流体シリンダ]、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[同２審]、東京地判平成15.3.26判時1837号108頁[エアマッサージ装置]、知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[同２審]、東京地判平成19.12.14平成16(ワ)25576[ヤゲン付き眼鏡レンズの供給方法](ただし、本質的部分、置換可能性、置換容易性の要件の充足を被告が争わなかったため、「自白」したものとみなされた事件)、大阪高判平成19.11.27平成16(ネ)2563他[置棚２審](ただし、文言侵害の成立を認めた後、かりに文言侵害が成立しないと仮定した場合の「仮定的判断」であり、厳密には傍論)。なお、前掲大阪地判[筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅰ]、前掲大阪高判[同２審]、前掲大阪地判[筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅱ]、前掲大阪高判[同２審]は、被告を異にするものの、同一の構造の装置について均等の成否が問題となった事件である。





(5)裁判例を包括的に検討した、飯田/前掲注(4)184頁によると、第１要件非充足を理由とする否定例は７割を超えるという。なお、第２要件は２割未満、第３要件は１割５分程度、第４要件は３分、第５要件は３割を超えるという(同187・189・190・194頁)。合計が10割を超えるのは、もとより重複して否定理由を掲げる裁判例が少なくないためである。
(6) いずれも、前掲最判[ボールスプライン軸受]の担当調査官であった三村量一判事が担当した判決である。三村量一[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度 上』(2001年・法曹会)141頁も参照。
(7) 西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』(追補版・2004年・青林書院)191～192頁は、前掲最判[ボールスプライン軸受]の判旨の文言の読み方としては、この理解が素直であるとする。
(8) 設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」『知的財産法と現代社会』(牧野利秋退官・1999年・信山社出版)302頁、同「均等論について」清永利亮＝設楽隆一編『知的財産権』(現代裁判法大系26・1999年・新日本法規)72頁、竹田稔「民訴法及び特許法の改正と今後の特許権侵害訴訟」『21世紀における知的財産の展望』(知的財産研究所 10周年記念・2000年・雄松堂出版)308頁、小谷悦史「ボールスプライン最高裁判決が示した均等論適用要件の(1)と(2)の意義と今後の課題について」村林隆一＝小谷悦史『特許裁判における均等論－日米欧三極の対比－』(2003年・経済産業調査会)23頁、大友信秀「均等論の法的性質」日本工業所有権法学会年報29号13～14頁(2006年)。
(9) 西田/前掲注(7)191頁。
(10) この説に与する西田/前掲注(7)192～194頁も、「明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる特徴的部分」を本質的部分であると定義し、「発明としての新規性、進歩性を根拠付け」る「構成部分」であるとか、「技術的課題を解決し、効果を生じさせる特徴的部分」であるのかということを認定するのだとしており、技術的思想に着目している。
(11) この事件では、被告装置は、取扱説明書や患者説明用ビデオテープ等における説明を手がかりに、その使用方法が「水平からやや上向きに保持して」注射液を調整する方法に用いられていると認定されている。裁判所は、被告装置の使用方法は、クレイム中の「ほぼ垂直に保持された状態」の要件を充足しないことを理由に文言侵害を否定しつつ、均等を肯定して、被告装置は特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ用いるものということを理由に間接侵害を肯定している。
(12) 実際、他の裁判例には、構成要件が公知技術であるという一事をもって本質的部分ではないと判断した判決がないわけではない(置換可能性を否定したので、傍論ながら、大阪高判平成13.12.4 平成12(ネ)3891[畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機])。しかしこのように、構成要件が公知技術であるという一事をもって本質

的部分に該当しないと認定する手法を墨守すると、構成要件に公知技術が多ければ多いほど、非本質的部分とされる構成要件が増えることになり、公知技術に近接した発明のほうが均等が認められる範囲が広くなりかねないという批判が妥当しよう。発明は一体的に把握すべきものであり、公知技術の組み合わせ発明の場合には、組み合わされた各公知技術の一つを欠く場合でも技術的思想を異にする場合があり得るから、公知技術であるという一事をもって本質的部分でないとする判断手法は疑問である(参照、嶋末和秀「均等論の推移と展望」金融商事判例1236号61頁(2006年))。

(13) 本件特許発明が、多室シリンダアンプル(本件特許公報の第６図の１)を内部に収納する前側管状部材(24)の内側と、後側管状部材(28)の外側にねじ(26、27)を設け、ピストン(30)をねじ込むことにより、静かにゆっくりと液相(水または生理的食塩水：11)と薬剤(10)を調整する装置であるのに対して、被告装置はねじこみ機構をアンプルの外部に設けていること(イ号図面の第三図の34と26)が相違していた。

**注射装置事件**
**本件特許発明(図6)・イ号図面(第3図)**

(14) この他、前掲大阪地判[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ｉ]も、その具体的な認定に際しては、公知技術と明細書の記載に基づいて、「本件特許発明の特徴的部分は、(1)ジクロフェナクナトリウムの皮膜物質として、腸溶性物質である三種の物質を選定した点、(2)ジクロフェナクナトリウムに腸溶性皮膜を施した徐放部と、該皮膜を施さない速放部を特定重量比率で組み合わせたことにより、ジクロフェナクナトリウムという特定の有効成分に対して優れた徐放性を有する製剤を生み出した点にあるというべきである」ということを理由に、「本件特許発明において、皮膜を特許請求の範囲記載の三種の腸溶性物質にすることは本質的部分というべきであり、右部分をASに置き換えたイ号医薬品は、目的達成のための技術的思想としての同一性を欠くものというべきである」と帰結している。

(15) 三村/前掲注(6)141～142頁、設楽/前掲注(8)牧野退官302～304頁、同/前掲注(8)現代裁判法大系72～73頁、牧野利秋「特許発明の本質的部分について」清永利亮＝設楽隆一編『知的財産権』(現代裁判法大系26・1999年・新日本法規)93～94頁、田中/前掲注(1)117頁、竹田/前掲注(8)308頁。





(16) 三村/前掲注(6)141頁も参照。

(17) なお、初期の裁判例で、前説を採用するかのように見える裁判例が大阪地裁に見られたことから、前説は(旧)大阪方式、後説は東京方式と呼ばれることもあった。もっとも、近時、クレイム中の発明の構成要件を分説したうえで、イ号とは無関係に、各要素を欠く方法になった場合に、明細書記載の作用効果を得ることができるか否かという観点から、本質的部分にかかる構成要素を抽出する作業を行った判決がある(東京地判平成19.9.28平成18(ワ)15809[円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法])。

(18) クレイム中、「前記可動部材3は弾性を有する合成樹脂にて形成され、召合せ部材22を外嵌保持するように、可動部材３に召合せ部材22と略同幅に形成された取付部11が設けられると共に該取付部11の幅方向両端に召合せ部材22を幅方向に抱着挟持する一対の挟持壁12a、12bが設けられ、一対の挟持壁12a、12bは、該挟持壁12a、12bの先端部間の幅が召合せ部材22の幅よりも小となるように、取付部11の幅方向両端から鉤形に屈曲されていることを特徴とする召合せ部材取付け用ヒンジ」と記されている部分。

(19) もちろん、これは構成要件の分説の仕方の問題ということもできる。構成要件Ｃをさらに細かく、Ｃのうち「幅方向に抱着挟持する」の「幅方向」の部分のみが本質的部分であるといっていえなくはないからである。しかし、やはり、どのように分説するのかということも、形式的に決められるものではなく、結局は解決原理に照らして判断することにならざるを得ないといえよう。

(20) 問題となった請求項1の全文言は、下記のとおりである。「バレルの側壁に軸方向にスリットを有し、該スリットよりバレル内の遊動ピストンに連設されたドライバーの先端が突出し、スリットはスチールバンドにて密封されるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて、バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し、そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設し、その案内レールには、前記スリットの幅方向の両外側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え、これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライバーに設けたことを特徴とする圧流体シリンダ。」

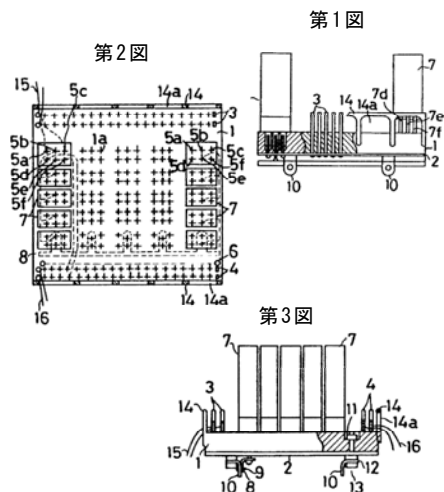
(21) クレイム中、関連する構成要件の記載は次のようなものであった。「前記フック(3)の背部(33)が前記フック支持体(1)の側部(15)に当接する配置関係にあるときに、前記配置関係を維持しつつフック装置(F)の重量物からの抜去を助力するための抜去用ロック(6)であって、前記抜去用ロック(6)は、前記フック支持体(1)の側に配設された抜去用ロック本体(61)と前記フック(3)の側に配設された係止部(62)とから構成されたものである」

(22) その他、構成変更の均等肯定例として、電話用線路保安コネクタ配線盤装置

における構成の変更につき、東京地判平成13.5.22判時1761号122頁［電話用線路保安コネクタ配線盤装置］がある。

本件の特許発明は、接続子形プラグイン過負荷保護モジュール（本件特許公報の第１図の７）を接続する電話用線路保安コネクタ配線盤装置において、接続の際の誤配線を防止するという作用効果を達成するために、それぞれの接続子形プラグイン過負荷保護モジュールおよびこれと印刷配線パターン（本件特許公報の第１図の２が印刷配線板であり、これを上方から観察すると本件特許公報の第２図のように印刷配線パターンが描かれている）によって接続された無半田電線巻付けピン（本件特許公報の第３図の４）に対応するような位置に穴（本件特許公報の第１図の14a、第２図の14a）を設け、各電線をこの穴に通すことによって、これを巻き付けるべき無半田電線巻付けピンを容易に案内区別できるようにしたものであった。この点に関する本件特許発明のクレイムの記載は、「上記第１及び第２の無半田電線巻付けピンに平行して取り付けられ上記各電線を上記第１及び第２の無半田電線巻付けピンに案内区別するための編み出し板を備えたものであること」となっており、編み出し板（本件特許公報の第１図の14）を用いて穴を作出する構成を採用していた。

これに対して、被告製品は、過負荷保護モジュール（判決別紙第３図の８）、無半田電線巻付けピン（５、６）に対応するような位置に、切り欠き（判決別紙第１図の7a）を有する整線切り欠き貫通孔(7)を備えており、この貫通孔に各電線を通すことによって、各電線とこれを巻き付けるべき無半田電線巻付けピンの案内区別を容易とする構成となっていた。

裁判所は、編み出し板が「板状の部材という構成を採用したことについては、従来技術との関係で格別の意味を有するものではない」と認定し、「本件発明の構成と被告製品の構成の相違点は、結局、穴が設けられている箇所が絶縁ブロックとは別体の、無半田電線巻付けピンに平行して取り付けられた板状の部材であるか、絶縁ブロックそのものであるかという点にあるにすぎず（被告製品において各貫通孔に設けられた切り欠きは、各電線を案内区別するための構成ではなく、配線作業を容易にするための付加的構成にすぎない。）、この点を被告製品における相違部分１の構成に置き換えても、全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではない」と判示して、この相違点は本質的部分ではないと帰結した。

**配線盤事件　本件特許公報**

第１図

第２図

第３図

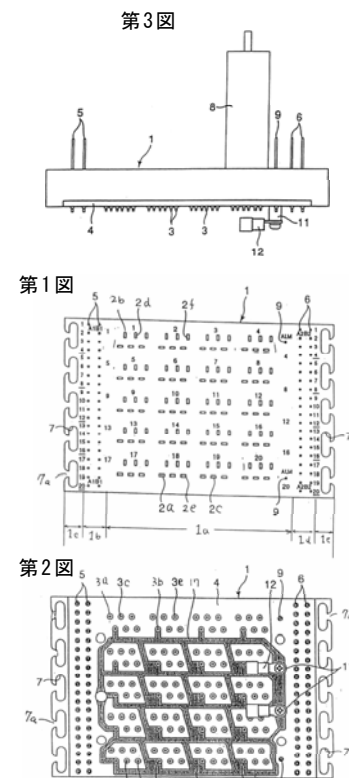
さらに、同事件では、クレイムが、各接触子（本件特許公報第２図の 5b）、接地板（本件特許公報第２図および第３図の８）、「固定する手段」たる圧着リベット（本件特許公報第３図の９）および金具(10)、盤架（図示されていないが、金具10によって固定される）の順で接地される構成を採用していたのに対し、被告製品が印刷配線板上の接地用幅広肉厚パターン（判決別紙第２図の17）の端部から、接地用固定軸（判決別紙第３図の11）、アース線接続圧着端子(12)を通して接地しており、接地板や盤架等を経由しない点が相違していた。しかし、裁判所は、「本件明細書の『特許請求の範囲』の記載に上記認定の『発明の詳細な説明』欄の記載を併せみても、本件発明の電話用線路保安コネクタ配線盤装置における接地の経路として、各接触子 5b、接地板８、『固定する手段』たる圧着リベット９及び金具10、盤架の順で接地されるということが示されているにとどまり、本件明細書には、『接地板』、『盤架』及び『固定する手段』についての構成が、前記認定の本件発明の作用効果との関連において、その技術的思想の従来技術に見られない特徴的部分であることを示すに足りる記載はない。そうすると、構成要件Ｈ及びＩにおける『接地板』、『盤架』及び『固定する手段』の構成は、これを被告製品における相違部分２の構成に置き換えても、単に接地の経路が変更されるだけであり、本件発明の作用効果との関連において、全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではない」と判示して、この相違点も本質的部分ではないと帰結している。

**配線盤事件　判決別紙**

第３図

第１図

第２図

特許発明のクレイムに記載されている具体的な構成中、課題の解決とは無関係とされている部分について置換しても、技術的思想を違えるものではなく、ゆえに本

質的部分が置換されたことにはならないとされる典型例といえる。置換された構成に関して、明細書において格別の技術的意義があると記されていなかった点が決め手となっている。
(23) クレイム中、文言侵害が否定される理由となった構成要件は、「前記凹状受部の相対向する側面には空気袋をそれぞれ配設し、」というものであった。
(24) 原判決は、「『特許請求の範囲』には、『座部の前部に設けられ、かつ、圧搾空気の給排気に伴って膨縮し、膨張時に使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体』と記載されているが、上記記載からは、左右の脚部それぞれの両側に、空気袋を設けた構成に限定されているものとは解されない」と論じて、文言侵害を認めている。
　これに対して、控訴審は、以下のように論じて、文言侵害を否定した。「本件明細書5には、脚部の片側のみに袋体が配設され、両脚部を一体として挟持することや、そのための具体的な構成についての何ら示唆はなく、実施例及びその図面においても、左右の脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されている構成のみが記載ないし図示されている。このような明細書の記載及び図面に加え、中間壁など脚載置部の詳細な構造が特許請求の範囲には含まれていない本件発明5において、空気袋によって脚部を確実に挟持するという本件発明5の目的を達成するには、左右それぞれの足を両側から袋体で挟持する構成とする方が適しており、空気で膨張した袋体で両脚を一体的に挟持するのはいかにも不安定であることなども考え併せると、『使用者の脚部』との用語は、『左右それぞれの脚部』を意味すると解することが合理的である。」
　クレイムには控訴審が認定したような限定はなく、発明の効果を達成するためには、『脚部』を挟持すれば足りることは明細書の記載からも明らかなのであるから、あえて均等論に及ぶまでもなく、原審のように文言侵害を肯定すれば足りた事件であったという反論はありえよう。しかし、原審のような取扱いだと控訴審で袋体からの置換が可能であるとして均等が認められる理由となった中間壁がなく、純粋に両脚の外側から2対の袋体のみで脚部を押える構成も文言侵害となる。それだと脚が抜けやすく「いかにも不安定」であり、発明の目的を達成しえないのではないかというのが控訴審の判断である。つまり、控訴審は、原審と異なり、文言侵害ではなく均等の問題とすることで、両脚にはさまれた中央部分に中間壁のような袋体の代替物がある場合に特許権侵害となる範囲を限定する理屈を採用したと評価することができよう。